


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.11.2023 Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 970051, поданное Акционерным обществом «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО», Москва, Рябиновая ул., дом 44 (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 20.04.2022 по заявке № 2022725438 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.09.2023 за № 970051 на имя Открытого акционерного общества «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД», Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная, 35 (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.


Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: чёрный, светло-серый, тёмно-серый, белый, красный, зелёный, темно-зелёный, светло-зелёный, жёлтый.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 970051 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО» является



правообладателем серии товарных знаков: «» по свидетельству №872383 с




приоритетом от 23.09.2021 (2), «» по свидетельству №470303 с

приоритетом от 01.07.2011 (3), «**МОХИТОФРЕШ**» по свидетельству №939373 с приоритетом от 22.02.2023 (4).

Ввиду того, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют свою деятельность в одном сегменте рынка и регистрация товарного знака по свидетельству № 970051 затрагивает законные права и интересы АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО» по производству и введению в гражданский оборот «безалкогольная продукция», индивидуализируемой сходными товарными знаками (2) и (3), то указанное лицо является заинтересованным лицом.




Несоответствие оспариваемого товарного знака «» (1) положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что данный товарный знак сходен до



степени смешения с товарными знаками «» по свидетельству №872383 (2),



«» по свидетельству №470303 (3), принадлежащими лицу, подавшему возражение.

Так, сравниваемые товарные знаки (1) и (2), (3) имеют сходное композиционное построение, в силу того, что сравниваемые словесные элементы «МОЛТО» и «МОХИТО» дублируются в двух частях обозначений, а также имеют расположение, отличное от стандартного горизонтального, а именно «МОХИТО» расположен диагонально, а МОЛТО – вертикально, при этом в обоих случаях словесные элементы ориентированы в правую сторону; сравниваемые товарные знаки (1) и (2), (3) содержат изобразительный элемент в виде четырехугольника, в который вписано слово «FRESH», при этом во всех случаях названный четырехугольник размещен под буквами «ТО» словесных элементов «МОХИТО» и «МОЛТО»; в сравниваемых товарных знаках (1) и (2), (3) используется однотонный светлый фон, а также реалистичное изображение кубиков льда, долек лайма и листьев мяты размещенных бессистемно. Кроме того, в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном товарном знаке по свидетельству (3) присутствуют реалистичные изображения клубники;

Сравниваемые товарные знаки (1) и (2), (3) имеют сходное, а в некоторых случаях тождественное, цветовое решение как словесных, так и изобразительных элементов, входящих в состав сравниваемых товарных знаков (1) и (2), (3).

Сравниваемые товарные знаки (1) и (2), (3) включают словесные элементы, «МОХИТО fresh», которые являются тождественными по семантическому признаку, имеют высокую, близкую к тождеству, степень сходства по фонетическому признаку и высокую степень сходства по графическому признаку.

Таким образом, с учетом вышеизложенной позиции, сравниваемые товарные знаки (1) и (2), (3) производят общее зрительное впечатление и ассоциируются друг с другом, что свидетельствует о наличии сходства между ними.

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки (1) и (2), (3), показал, что сопоставляемые товары либо тождественны, либо относятся к одной родовой группе товаров «напитки безалкогольные».

При этом высокая степень сходства обозначений близкая к тождеству, а также однородность товаров, позволяет сделать вывод о том, что потребитель будет воспринимать оспариваемый товарный знак (1) как продолжение серии товарных знаков АО «МПБК «ОЧАКОВО».

Доводы лица, подавшего возражение, подтверждаются судебными решениями, примеры которых приведены в тексте возражения.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что товарные знаки (2), (3) активно им используются в отношении продукции «напитки безалкогольные», которая знакома российскому потребителю, что подтверждается, в том числе, информацией, расположенной в сети Интернет.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №970051 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта ФИПС сведений о товарных знаках по свидетельству №872383 (2), по свидетельству №470303 (3), по свидетельству №939373 (4) – [1];

- выдержки из словарей на Академике <https://translate.academic.ru/MOJITO/es/en/> – [2];

- выдержка с сайта english_dictionary.en-academic.com/ – [3];

- выдержки из интернет ресурсов «OZON», «WILDBERRIES», «boxberry», «market.yandex.ru» – [4];

- выдержки из результатов поиска в системе «Яндекс» и интернет магазина «Дикси» – [5];

- выдержка с сайта <https://otzovik.com> – [6].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №970051, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

Оспариваемый товарный знак (1) не является сходным с серией противопоставленных товарных знаков (2), (3), (4), так как с точки зрения визуального признака сходства противопоставленные товарные знаки (2), (3) содержат больше изобразительных элементов, выполнены в яркой, красочной стилистике, в то время как оспариваемый товарный знак (1) выполнен в стиле минимализма, где изобразительные элементы не занимают доминирующего положения.

Словесные элементы «МОЛТО fresh» и «МОХИТО FRESH» в сравниваемых товарных знаках имеют разное графическое расположение.

В оспариваемый товарный знак (1), представляющий собой этикетку, правообладателем были включены изображения ингредиентов напитка Мохито именно для маркетинговых целей, с целью вызвать у потребителей стойкие ассоциации с данным напитком. При этом изображения набора ингредиентов на упаковке напитка «Мохито» является традиционным для российского рынка и применяется большинством производителей (правообладатель приводит примеры использования обозначений «Мохито» и «Mojito» разными производителями).

В оспариваемом товарном знаке (1) правовая охрана представлена именно оригинальной композиции элементов, которая отличается от композиционного построения, используемого в товарных знаках лица, подавшего возражение.

Использование повторяющихся элементов в композиционном построении этикетки является обязательным приемом, в связи с тем, что такая этикетка предполагается использоваться на емкости цилиндрической формы.

Цветовое решение оспариваемого товарного знака (1) также используется правообладателем в маркетинговых целях и ассоциируются в глазах потребителей напрямую с напитком «Мохито», из-за совпадения с цветовым сочетанием ингредиентов для приготовления данного напитка. Данные цвета являются традиционными для идентификации напитка «Мохито», как и ингредиенты.

Таким образом, для правообладателя не представляется возможным использование иных цветов. Более того, использование сходной цветовой гаммы не может служить обстоятельством, свидетельствующим о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков.

В сравниваемых товарных знаках словесные элементы выполнены разными шрифтами, буквами разных алфавитов, что, в свою очередь, приводит к разному фонетическому звучанию

Кроме того, словесный элемент «МОЛТО fresh» оспариваемого товарного знака (1) является неохраняемым, следовательно, может использоваться другими лицами без возможности запрета такого использования.

В оспариваемом товарном знаке (1) в целом правовой охране подлежит исключительно графическое исполнение, которое отличается от противопоставленных товарных знаков, в связи с чем вероятность смешения отсутствует.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 970051.

Ознакомившись с отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, представило дополнительные пояснения, основные доводы которого сводятся к следующему.

Вывод о том, что противопоставленные товарные знаки (2) и (3) и оспариваемый товарный знак (1) производят общее зрительное впечатление и могут быть восприняты потребителем как товарные знаки, принадлежащие одному лицу, подтверждается решением Арбитражного суда Московской области в рамках дела №А41-88511/2023.

Что касается довода правообладателя об использовании в оспариваемом товарном знаке цветографического решения в маркетинговых целях, то подобные цели и мотивы использования обозначений не относятся к ведению Роспатента. Вывод о наличии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков может быть сделан на основании их сравнительного анализа в том виде, в котором они заявлены или представлены в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, с применением соответствующих правовых норм, устанавливающих критерии такого смешения.

Довод правообладателя относительно того, что неохраняемые словесные элементы «МОЛТО fresh» в оспариваемом товарном знаке (1) не могут являться предметом анализа при сравнении обозначений и не должны приниматься во внимание при определении сходства до степени смешения в порядке предусмотренном пунктом 6 статьи 1483 Кодекса противоречит существующей практике, а также методологическим и правовым подходам.

Так п. 37 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 и Определением Верховного Суда РФ от 02 февраля 2017 года по делу № 309-ЭС16-15153, предусмотрено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Следовательно, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. Подобный подход также был отражен в пункте 7 Руководства.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были приложены следующие материалы:

- решение Арбитражного суда Московской области от 20.12.2023 по делу №А41-88511/82023 – [7];

- распечатка с сайта <https://my.arbitr.ru> по делу №А41-88511/82023 – [8].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.04.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание

Согласно пункту 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО» является



правообладателем товарных знаков «» по свидетельству №872383 с




приоритетом от 23.09.2021 (2), «» по свидетельству №470303 с приоритетом от 01.07.2011 (3), «**МОХИТО FRESH**» по свидетельству №939373 с приоритетом от 22.02.2023 (4).

При этом оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени




смешения с товарными знаками «» по свидетельству №872383 (2) и, «



» по свидетельству №470303 (3), а также им осуществляется деятельность в области производства безалкогольной продукции, которая однородна оспариваемым товарам 32 класса МКТУ.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 970051 – (1) является комбинированным обозначением, выполненным в виде этикетки, представляющей собой композицию из словесных и изобразительных элементов.

Фон этикетки товарного знака (1) выполнен в виде сочетания кусочков лайма и клубники, листочков мяты, кусочков льда.

В верхней части этикетки по вертикали снизу вверх расположено слово «МОЖИТО», выполненное буквами красного цвета в латинице. Под буквами «ТО» в слове «МОЖИТО» расположено слово «FRESH», выполненное буквами латинского алфавита белого цвета. Слово «FRESH» помещено в прямоугольник зеленого цвета.

Описанные выше композиции словесных элементов в этикетке продублированы.

Цветовое сочетание оспариваемого товарного знака (1) - чёрный, светло-серый, тёмно-серый, белый, красный, зелёный, темно-зелёный, светло-зелёный, жёлтый.

В оспариваемом товарном знаке (1) неохраняемыми элементами являются все слова.

Несоответствие товарного знака по свидетельству №970051 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный



знак (1) сходен до степени смешения с товарными знаками «



свидетельству №872383 с приоритетом от 23.09.2021 (2), «

свидетельству №470303 с приоритетом от 01.07.2011 (3).

Противопоставленные товарные знаки (2) и (3) являются комбинированными обозначениями, выполненными в виде этикетки, представляющей собой композицию из словесных и изобразительных элементов.

Фон этикетки товарного знака свидетельству №872383 (2)) выполнен в виде сочетания кусочков лайма, листочков мяты, кусочков льда.

Фон этикетки товарного знака свидетельству №470303 (3)) выполнен в виде сочетания кусочков лайма и клубники, листочков мяты, кусочков льда.

В противопоставленных товарных знаках (2) и (3) в верхней части этикетки по диагонали расположено слово «МОХИТО», выполненное заглавными буквами красного цвета в кириллице. Под буквами «ТО» в слове «МОХИТО» расположено слово «FRESH», выполненное заглавными буквами белого цвета. Слово «FRESH» помещено в прямоугольник черного цвета.

В противопоставленном товарном знаке (2) под словом «МОХИТО» расположены словесные элементы «напиток «коктейль мохито освежающий»

безалкогольный с соком», выполненный шрифтом значительно меньшим, по сравнению со словом «МОХИТО», черным цветом в кириллице.

В противопоставленном товарном знаке (3) под словом «МОХИТО» расположены словесные элементы «напиток безалкогольный сокосодержащий «Коктейль Мохито освежающий» со вкусом клубники», выполненный шрифтом значительно меньшим, по сравнению со слово «МОХИТО», черным цветом в кириллице.

В каждом из противопоставленных товарных знаках (2) и (3) описанные выше композиции словесных элементов продублированы в правой части этикеток.

Цветовое сочетание противопоставленного товарного знака (2) - красный, черный, белый, серый, светло-серый, голубой, серо-голубой, желтый, зеленый, светло-зеленый, желто-зеленый, темно-зеленый, серо-зеленый

Цветовое сочетание противопоставленного товарного знака (3) - белый, черный, серый, светло-серый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, желто-зеленый, красный, розовый, светло-розовый

В противопоставленном товарном знаке (2) неохранными элементами являются все слова, изображение кусочков лайма, листков мяты.

В противопоставленном товарном знаке (3) неохранными элементами являются все слова.

При анализе оспариваемого товарного знака (1) на соответствие положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными

лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ оспариваемого товарного знака – (1) и противопоставленных товарных



знаков (2), (3) показал, что сравниваемые обозначения «



» - «

» имеют высокую степень сходства, так как производят сходное общезрительное впечатление, которое достигается за счет сходного композиционного построения и цветографического решения.

Так, в сравниваемых обозначениях:

- используется одинаковый светлый фон, включающий реалистические изображения кусочков лайма, листьев мяты, кубиков льда, кусочков клубники, которые, в свою очередь, выполнены в сходном цветовом сочетании;

- слова «МОХИТО» и «МОЛІТО», написанные снизу вверх, расположены в верхней части обозначений и исполнены красным цветом, а слова «fresh» расположены в прямоугольнике под буквами «ТО» в словах «МОХИТО» и «МОЛІТО» и исполнены белым цветом;

- описанные выше композиции словесных элементов в обозначениях продублированы.

При этом коллегия учитывала, что наличие определенных визуальных отличий в целом не влияет на иное визуальное восприятие сравниваемых обозначений в целом.

В отношении довода правообладателя, касающегося того, что словесный элемент «МОЛТО fresh» является неохраняемым элементом в оспариваемом товарном знаке (1), а правовая охрана данному товарному знаку предоставлена исключительно графическому исполнению, следует отметить, что в рассматриваемом случае оценка сходства сравниваемых обозначений коллегией производилась на как раз на основе общего графического исполнения, формируемого, в том числе с учетом цветового и композиционного исполнения неохраняемых элементов.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; эссенции безалкогольные для приготовления напитков»*.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (2) и (3) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ *«напитки безалкогольные»*.

Сопоставляемые товары 32 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных знаков (2) и (3) тождественны, либо могут быть отнесены к одной родовой группе «напитки безалкогольные», имеют одно назначение, круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Правообладатель однородность товаров не оспаривает.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров (часть оспариваемых товаров идентична товарам противопоставленных товарных знаков (1), (2)), а также высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2) (3) обуславливает более высокую степень их смешения в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации о принадлежности их одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Довод правообладателя относительно использования разными производителями на упаковке напитка «Мохито» изображений традиционных для данного напитка ингредиентов принят к сведению, однако не может повлиять на выводы коллегии о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству №970051 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №872383 (2) и №470303 (3).

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №970051 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса правомерным в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 970051 недействительным полностью.